

## POSTANOWIENIE

Dnia 13 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 stycznia 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **Hansa Zimmera**

z udziałem **Tomasza Sowy**

o udzielenie zabezpieczenia

### postanawia:

1. udzielić Hansowi Zimmerowi zabezpieczenia roszczenia o zakazanie Tomaszowi Sowie używania w obrocie, także w Internecie, oznaczenia "**Hans Zimmer Tribute Show**", w dowolnej postaci graficznej, do oznaczania koncertów, włączając oferowanie i sprzedaż biletów zawierających oznaczenie "**Hans Zimmer Tribute Show**", a także promocję i reklamę tak oznaczonych koncertów,

poprzez:

a. zajęcie na czas trwania procesu: biletów, plakatów, billboardów, ulotek oraz innych materiałów promocyjnych zawierających oznaczenie "**Hans Zimmer Tribute Show**" w dowolnej postaci graficznej znajdujących się na terenie lub w pomieszczeniach następujących obiektów: Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice; COS Torwar, ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa; Atlas Arena w Łodzi, al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź; Netto Arena, ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin; Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, w siedzibie obowiązanego oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych w toku czynności komorniczych,

b. zakazanie obowiązkanemu - na czas trwania procesu - używania w obrocie oznaczenia "**Hans Zimmer Tribute Show**" w dowolnej postaci graficznej do oznaczania koncertów, w tym oferowania i sprzedaży biletów zawierających oznaczenie "**Hans Zimmer Tribute Show**" oraz promocji i reklamy tak oznaczonych koncertów we wszelkich środkach masowego przekazu, także w formie marketingu bezpośredniego oraz z wykorzystaniem Internetu;

2. oddalić wniosek w pozostałej części;

3. wyznaczyć Hansowi Zimmerowi dwutygodniowy termin do wniesienia wobec Tomasza Sowy pozwu obejmującego roszczenie określone w punkcie 1.

## Uzasadnienie

9 stycznia 2020 r. Hans Zimmer wniósł o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zakazanie Tomaszowi Sowie prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą TOMASZ SOWA TRINITY Media Entertainment Development w Warszawie używania w obrocie, także w Internecie, oznaczenia "Hans Zimmer Tribute Show", w dowolnej postaci graficznej, do oznaczania koncertów, włączając oferowanie i sprzedaż biletów zawierających oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show", a także promocję i reklamę tak oznaczonych koncertów,

poprzez:

a. zajęcie na czas trwania procesu materiałów promocyjnych w postaci biletów, plakatów, billboardów, ulotek oraz innych materiałów promocyjnych zawierających oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show", w dowolnej postaci graficznej, znajdujących się na terenie lub w pomieszczeniach następujących obiektów:

- Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice,
- COS Torwar, Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa,
- Atlas Arena w Łodzi, al. Bandurskiego 7, 94-020 Łódź,
- Netto Arena, Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin,
- Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk

w siedzibie obowiązanego oraz we wszelkich innych miejscach ustalonych w toku czynności komorniczych,

b. ustanowienie na czas trwania procesu zakazu używania w obrocie oznaczenia "Hans Zimmer Tribute Show", w dowolnej postaci graficznej, do oznaczania koncertów, obejmującego zakaz oferowania i sprzedaży biletów zawierających oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show" oraz zakaz promocji i reklamy tak oznaczonych koncertów, we wszelkich środkach masowego przekazu, także w formie marketingu bezpośredniego oraz z wykorzystaniem Internetu.

Ponadto wniósł o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty na jego rzecz kwoty 20.000,00 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia zakazującego na czas trwania postępowania używania w obrocie oznaczenia "Hans Zimmer Tribute Show" w zakresie wskazanym w punkcie b.

### **Sąd ustalił:**

Hans Zimmer jest światowej sławy kompozytorem muzyki filmowej, autorem ścieżek dźwiękowych do ponad 120 filmów, zdobywcą Oscara, dwukrotnie Złotego Globu i nagrody Grammy za ścieżki dźwiękowe do takich przebojów kinowych jak "Król Lew", "Karmazynowy przyływ", "Mroczny rycerz", czy "Gladiator". (fakt powszechnie dostępny w rozumieniu art. 208 § 2 k.p.c. – tak też wydruk ze strony internetowej k.31-37)

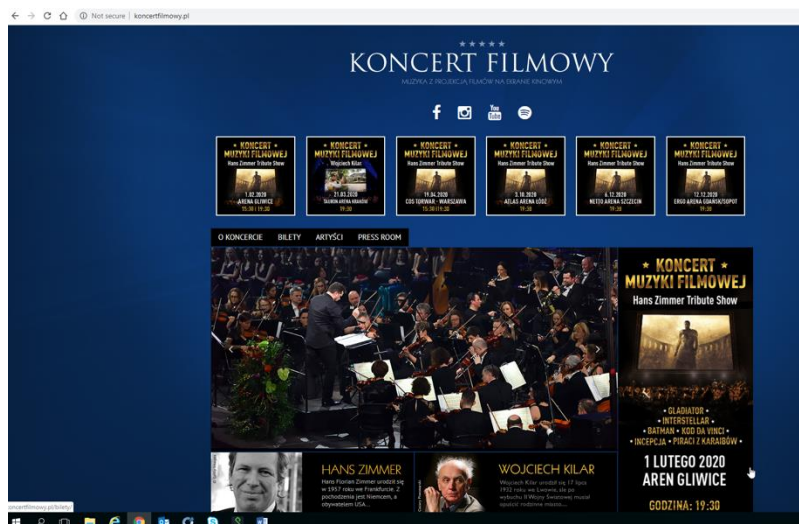
Imię i nazwisko kompozytora jest chronione jako słowny unijny znak towarowy **HANS ZIMMER** zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 17911711, z pierwszeństwem od dnia 1 czerwca 2018 r. dla towarów z klas klasyfikacji nicejskiej: 9. (nośniki obrazu, dźwięku i danych wszelkiego rodzaju, zapisane magnetyczne, magnetyczno-optyczne i optyczne nośniki dźwięku i/lub obrazu i/lub danych, w tym płyty CD, CD-ROM, dyskietki komputerowe, kasety wideo i kasety audio oraz płyty wideo i audio) i 16. (papier, karton oraz wyroby wykonane z tych materiałów /ujęte w klasie 16/; materiały introligatorskie) oraz dla usług w klasie 41. (realizacja filmowa, wideo i telewizyjna; przedstawienia muzyczne; publikowanie i wydawanie form drukowanych; prowadzenie imprez sportowych, koncertów, przedstawień teatralnych i rozrywkowych; publikacja i wydawanie informacji tekstowych, graficznych, obrazowych i dźwiękowych, w tym takich, które są zapisane na nośnikach lub w plikach i/lub które można wywoływać przez sieci danych). (dowód: świadectwo rejestracji i wydruk z bazy EUIPO k.39-48)

Znak towarowy **HANS ZIMMER** cechuje wysoka zdolność odróżniająca wynikająca z powszechnej znajomości imienia i nazwiska kompozytora oraz szczególna wartość marketingowa z uwagi na jego dorobek artystyczny i ugruntowaną pozycję w branży muzycznej i filmowej, a także prowadzoną przez niego własną działalność koncertową. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.50-111)

Znak **HANS ZIMMER** jest używany od 2014 r. do sygnowania przedsięwzięć artystycznych uprawnionego, w szczególności jego koncertów. W 2016 r. odbyło się pierwsze europejskie tournée Hansa Zimmera, którego trasa koncertowa pod nazwą "Hans Zimmer Live on Tour" objęła również polskie miasta: Gdańsk, Łódź i Kraków. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.113-122) Obecnie trwa trasa koncertowa muzycznego show pod nazwą "The World of Hans Zimmer", która obejmuje również Polskę. Hans Zimmer pełni w niej rolę dyrektora muzycznego i kuratora. Na jej potrzeby swoje kompozycje przearanżował na suitę symfoniczną. Odpowiada za dobór scen z filmów z jego ścieżkami dźwiękowymi, które są wykorzystywane podczas koncertu. Na scenie występują przyjaciele i współpracownicy Hansa Zimmera. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.125-132)

Koncerty z udziałem znanych kompozytorów muzyki filmowej, jak Ennio Morricone, James Newton Howard, Zbigniew Preisner i Hans Zimmer, cieszą się od paru lat niesłabnącym powodzeniem. Polska publiczność jest przyzwyczajona, że pojawienie się nazwiska kompozytora w nazwie koncertu zapowiada jego udział, a nie tylko wykonanie utworów jego autorstwa. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.134-158)

Tomasz Sowa prowadzi pod firmą TOMASZ SOWA TRINITY Media Entertainment Development w Warszawie działalność gospodarczą polegającą m.in. na organizowaniu koncertów, w tym koncertów muzyki filmowej. (dowód: informacja z CEIDG k.160) W sezonie 2019-2020 organizuje trasę koncertową pod nazwą "**KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute Show**". Koncerty odbywają się 17 listopada 2019 r. w Lublinie, 1 lutego 2020 r. w Gliwicach i 19 kwietnia 2020 r. w Warszawie:



Oferta biletów na te koncerty jest dostępna na stronach internetowych Tomasza Sowy pod adresem <http://koncertfilmowy.pl/> oraz osób trzecich sprzedających bilety w imieniu organizatora. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.161-178)

Równocześnie trwa trasa koncertowa "The World of Hans Zimmer", w ramach której w Polsce zaplanowano dwa koncerty: w Gdańsku 20 listopada 2019 r. i w Krakowie 13 lutego 2020 r. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.124-132)

Oznaczenie "Hans Zimmer Tribute Show" sugeruje udział kompozytora w przedsięwzięciu, co może wprowadzać odbiorców w błąd. W Internecie pojawiały się w latach 2018-2019 komentarze osób zawiedzionych brakiem obecności Hansa Zimmera na poprzednich koncertach organizowanych przez Tomasza Sowę. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.180-205, wyniki badań opinii publicznej k.207-218)

Hans Zimmer nie udzielił Tomaszowi Sowie zgody na wykorzystanie jego znaku towarowego (imienia i nazwiska) do oznaczania jego koncertów, nie ma żadnego związku z przedsięwzięciami organizowanymi przez obowiązanego, nie bierze w nich udziału ani nie ma wpływu na ich artystyczną oprawę, dobór utworów, czy też ich aranżację. (oświadczenie uprawnionego)

### **Sąd zważył:**

Podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonych, odróżnienia go (bez ewentualności wprowadzenia w błąd) od towarów lub usług innego pochodzenia. (tak wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 *Hoffmann-La Roche*, z 18.06.2002 r. w sprawie C-299/99 *Philips*, z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 *Eurohypo*, wyrok Sądu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w sprawie T-157/08 *Insulate for life*)

Prawo wyłączne zostało przyznane, aby umożliwić właścicielowi znaku towarowego ochronę jego szczególnych interesów, zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub usługi oraz gwarantowania ich jakości, a także funkcje komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. Wykonywanie prawa wyłącznego jest zastrzeżone dla przypadków, w których używanie przez osoby trzecie określonego oznaczenia wpływa lub może

negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunału z 22.09.2011 r. w sprawie C-482/09 *Budějovický Budvar*, a także wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 *L'Oréal i in.*, z 23.03.2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 *Google France i Google*)

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20.03.2003 r. C-291/00 *LTJ Diffusion*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 *LTJ Diffusion*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo SA*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 *ELS*, z 4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 *Castillo*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem



towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 *Matratzen*, z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 *Ponte Finanziaria*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniąca do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*, z 4.05.1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 *Windsurfing Chiemsee Productions*, z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 *Sabel*, z 23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 *Mühlhens*, z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 *Mobilix*, z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P *Bimbo* oraz wyroki Sądu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 *Giorgio Beverly Hills* i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07 *Life Blog*)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 *Libertel* i z 12.01.2006 r. C-361/04 *Ruiz Picasso*) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 *SABEL* i z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 *Canon*)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 *Vitakraft-Werke*) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;
- f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej:

Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa wyłącznego Hansa Zimmera wymagało ustalenia:

1. czy Tomasz Sowa używa oznaczenia **HANS ZIMMER** w funkcji znaku towarowego,
2. czy nazwa trasy koncertowej **"KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute Show"** może wprowadzać w błąd co do tego, że jej organizator jest gospodarczo powiązany z uprawnionym do znaku towarowego **HANS ZIMMER**
3. czy obowiązanym używa tego znaku w granicach dopuszczalnego informowania, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia.

Wyłączność Hansa Zimmera używania na terytorium Unii Europejskiej znaku towarowego **HANS ZIMMER** dla usług w klasie 41. klasyfikacji nicejskiej, m.in. przedstawień muzycznych, prowadzenia koncertów i przedstawień rozrywkowych wynika w sposób niewątpliwy ze świadectwa rejestracji i wydruku z bazy EUIPO. Dla identycznych lub bardzo podobnych usług (organizacja koncertów) przeznaczonych dla tego samego kręgu odbiorców i zaspakajających te same ich potrzeby Tomasz Sowa używa oznaczenia słownego "**KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute Show**" złożonego z elementów opisowych „koncert muzyki filmowej” i „show” (to angielskie słowo weszło do języka polskiego na oznaczenie przedstawień artystyczno-rozrywkowych, widowisk, występów artystycznych i pokazów). Słowo „tribute” także pochodzące z języka angielskiego oznacza hołd, uznanie. W nazwach przedstawień artystycznych jest używane zazwyczaj w odniesieniu do osób zmarłych lub nieistniejących już zespołów muzycznych. Poprawnie, dla wskazania, że artyści i organizatorzy oddają hołd osobie, zespołowi muzycznemu lub ich twórczości należałoby użyć sformułowania „tribute to”. Tribute w połączeniu z nazwiskiem stanowi nie informację o osobie twórcy lub wykonawcy kompozycji ujętych w programie imprezy, lecz swego rodzaju hasłowe uproszczenie, a zatem tytuł przedstawienia i oznaczenie jego pochodzenia w rozumieniu prawa znaków towarowych.

Nie ulega wątpliwości Sądu, że znak towarowy **HANS ZIMMER** ma wysoce odróżniający charakter, a jego użycie w połączeniu z elementami opisowymi „koncert muzyki filmowej” i „show” oraz określeniem „tribute”, które nie eliminuje ryzyka konfuzji, może wprowadzać w błąd co do tego, że w koncertach weźmie udział uprawniony do znaku towarowego kompozytor lub, że tak oznaczone przedstawienie muzyczne jest organizowane we współpracy z uprawnionym do znaku towarowego.

Jakkolwiek znajomość języka angielskiego w polskim społeczeństwie jest stosunkowo duża, szczególnie w środowiskach zainteresowanych odbiorem muzyki filmowej, to ich uwagę przyciąga nazwisko kompozytora, a równocześnie znak towarowy **HANS ZIMMER**, a nie inne elementy tytułu koncertu. Zatem to znak towarowy uprawnionego umieszczony w tytule przedstawień artystycznych organizowanych przez obowiązującego należy uznać za element odróżniający zapamiętywany przez potencjalnych odbiorców, którzy mogą być wprowadzeni w błąd co do tego, że Hans Zimmer weźmie udział w koncercie lub będzie sprawował nad nim pieczę artystyczną. W braku zgody uprawnionego należy uznać za należycie uprawdopodobnione, że Tomasz Sowa narusza prawo do znaku towarowego **HANS ZIMMER** w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia.

Korzystanie przez obowiązującego w działalności gospodarczej, w związku z organizacją koncertów z oznaczenia "**KONCERT MUZYKI FILMOWEJ Hans Zimmer Tribute Show**" należy uznać za wskazanie oznaczenia pochodzenia. Tytuł koncertów, w których niewątpliwie nie uczestniczy kompozytor wykonywanej muzyki nie jest prostą, czytelną informacją, ale sposobem zachęcenia odbiorców do nabycia biletów i uczestnictwa w imprezie. W przekonaniu Sądu obowiązujący nie może skutecznie powoływać się na uprawnienie do używania znaku towarowego Hansa Zimmera ze względu na konieczność poinformowania odbiorców organizowanych przezeń koncertów o tym, czyja muzyka jest wykonywana.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia, właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) nazwiska lub adresu osoby trzeciej, w przypadku gdy osoba trzecia jest osobą fizyczną;



**b)** oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług;

**c)** unijnego znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku, gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

Ustęp 1. stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle lub handlu.

Dokonując wykładni przepisu art. 14c należy odwołać się do poglądów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wyrażonych w wyroku wydanym 23.02.1999 r. w sprawie *C-63/97 Bayerische Motoren Werke AG i BMW Nederland BV vs Roland Karel Deenik*. Trybunał stwierdził w nim, że dopuszczalne jest używanie znaków w celu reklamowym wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony interesu używającego znak, polegającego na możliwości swobodnej sprzedaży towarów i świadczenia usług. Podobny pogląd Trybunał zaprezentował w wydanym 17.03.2005 r. wyroku w sprawie *C-228/03 The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy*. Odpowiadając na pytanie prejudycjalne wskazał na istotę i funkcje prawa wyłącznego na znak towarowy: (...) ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu. (...) Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wymóg *uczciwych praktyk* stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słuszných interesów właściciela znaku towarowego (por. cyt. wyrok w sprawie *BMW* i wyrok z 7.01.2004 r. w sprawie *C-100/02 Gerolsteiner Brunnen*). **Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle** przede wszystkim wtedy, gdy:

- może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
- narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego lub renomy,
- prowadzi do dyskredytacji / oczerniania znaku. (opinia rzecznika generalnego z 9/12/2004 r.)

Uprawnienie używania znaków towarowych osoby trzeciej, bez jej zgody, o którym mowa w art. 14c rozporządzenia nie rozciąga się zatem na takie formy, których nie można uznać za niezbędne używanie, w szczególności wówczas, gdy wiąże się z nimi nieuprawnione korzystanie z renomy znaku towarowego.

Jeśli unijny ustawodawca w art. 4 dopuścił rejestrację nazwisk, jako znaków towarowych to w przypadku udzielenia prawa, ich wykorzystywanie w działalności gospodarczej przez osoby trzecie powinno być dopuszczalne wyłącznie w granicach koniecznego informowania o charakterze świadczonych usług. W żadnym razie obowiązany nie może tytułem koncertu sprawiać wrażenia, że kompozytor muzyki filmowej Hans Zimmer weźmie w nim udział jako wykonawca, decydował o programie, aranżacji utworów, doborze wykonawców lub o stronie wizualnej koncertu.

Na tym etapie postępowania należy zatem uznać za dostatecznie uprawdopodobniony fakt naruszenia przez Tomasza Sowę prawa Hansa Zimmera do znaku towarowego **HANS ZIMMER** w sposób zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporządzenia. Przekonują o tym zarówno sądowa analiza przeciwstawianych sobie znaku towarowego i oznaczenia na płaszczyźnie koncepcyjnej, jak i odpowiadające jej wyniki badań opinii konsumenckiej. Za słuszne należy więc uznać przyszłe roszczenia dochodzone przez Hansa Zimmera na podstawie art. 9 ust. 3 rozporządzenia.

Uprawniony należycie uprawdopodobnił swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niego skutki konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jego prawa wyłącznego. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanemu naruszeń pozbawi uprawnionego ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązanego w jego toku kwestionowanego oznaczenia będzie utrzymywać skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy usługami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, jeśli w ogóle możliwe.

Żądane sposoby zabezpieczenia odpowiadają treści przyszłych roszczeń. Zapewnią one Hansowi Zimmerowi należyłą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążą ponad potrzebę, może on bowiem oznaczać organizowane przez siebie imprezy (przedstawienia muzyczne) nie naruszając praw osób trzecich. (art. 730<sup>1</sup> w zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sąd wyznaczył uprawnionemu dwutygodniowy termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Uznając, iż zajęcie materiałów informacyjnych i reklamowych należycie zabezpiecza wykonalność tymczasowych zakazów, Sąd postanowił o oddaleniu wniosku o zagrożenie obowiązanemu nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego sumy przymusowej w kwocie 20.000 zł za każdy dzień naruszenia, szczególnie że jej wysokość nie ma żadnego odniesienia do okoliczności faktycznych sporu. (*a contrario* art. 756<sup>2</sup> § 1 k.p.c. w zw. z art. 1050<sup>1</sup> i art. 1051<sup>1</sup> k.p.c.).

Wniosek oddalony został także w tym zakresie, w jakim Sąd dokonał mieszczących się w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c. zmian sformułowań sposobów zabezpieczenia w porównaniu ze zgłoszonymi żądaniami.

#### **Zarządzenie:**

1. odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi wnioskodawcy oraz pełnomocnikowi obowiązanego z odpisem wniosku.
2. k. z wpływem za miesiąc.

3.02.2020 r.